

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

**TRANSMITTAL
FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/089,732	
Filing Date	with an effective filing date of November 21, 2000	
First Named Inventor	Tino KIRSCHNER	
Group Art Unit	3681	
Examiner Name	Ha Dinh HO	Fax: (703) 872-9326
Total No. of Pages in this Submission: 10	Attorney Docket Number: ZAHFRI P437US	

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER
JUN 23 2004

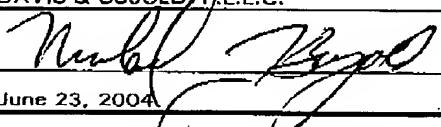
OFFICIAL

ENCLOSURES (check all that apply)

<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee attached <input checked="" type="checkbox"/> Response <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Part/s Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Assignment papers (for an Application) <input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition Routing Slip (PTO/SB/69) and Accompanying Petition <input type="checkbox"/> To Convert a Provisional Petition <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Small Entity Statement <input type="checkbox"/> Request for Refund	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input checked="" type="checkbox"/> Additional Enclosure(s) (please identify below): EPO Communication
--	--	---

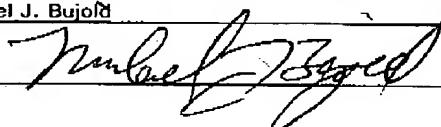
REMARKS

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual Name	Michael J. Bujold DAVIS & BUJOLD, PLLC.	Reg. No. 32,018 CUSTOMER NO. 020210
Signature		
Date	June 23, 2004	

CERTIFICATE OF TRANSMISSION

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO on June 23, 2004.

Type or printed name	Michael J. Bujold
Signature	
Date: June 23, 2004	

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

002

JUN 23 2004

6/23/04.

PATENT APPLICATION

OFFICIAL

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Tino KIRSCHNER
 Serial no. : 10/089,732
 Filed : with an effective filing date of November 21, 2000
 For : PLANETARY GEAR FOR MOUNTING ON AN
 ELECTROMOTOR
 Group Art Unit : 3681
 Examiner : Ha Dinh HO
 Docket : ZAHFRI P437US

The Commissioner for Patents
 U.S. Patent & Trademark Office
 P. O. Box 1450
 Alexandria, VA 22313-1450

RESPONSE

Dear Sir:

Further to the response filed under a June 15, 2004 Certificate of Mailing date, please enter the following before reconsideration of this application. With respect to newly discovered European Patent Application EPO 0 567 048 A1 (EPO '048), the Applicant is now submitting a copy of the communication from the European Patent Office, dated March 8, 2004, which first brought EPO '048 to the attention of the Applicant. As the Applicant is unable to certify that this reference was known for less than three (3) month, please consider this to be the necessary petition for late submission of this art and charge the associated petition fee to the deposit account of the undersigned.

Respectfully submitted,


 Michael J. Bujold, Reg. No. 32,018
 Customer No. 020210
 Davis & Bujold, P.L.L.C.
 Fourth Floor
 500 North Commercial Street
 Manchester NH 03101-1151
 Telephone 603-624-9220
 Facsimile 603-624-9229
 E-mail: patent@davisandbujold.com

06/23/2004 15:01 FAX 603 624 9229
23/06/2004 10:22 +49-7541-777518

DAVIS & BUJOLD, PLLC
ZFF TS

003
06/23/04



EPA/EPO/DEB
D-80298 München
+49 89 2399-0
525 656 epmu d
FAX +49 89 2399-4405

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Generaldirektion 2

Directorate Général 2

Direction Générale 2

ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft
Patentabteilung
D-88038 Friedrichshafen
ALLEMAGNE

TS Eingang

11. März 2004

Telefonnummer: Zweigstelle Den Haag
Beauftragter Prüfer +31 70 340-3180
(Sachprüfungsfragen)
Formalsachbearbeiter/Assistent +31 70 340-3452
(Formalangelegenheiten und
andere Fragen)



Anmeldung Nr. 00 985 073.6 - 1254	Zeichen 7676 EP E PA+HA	Datum 08.03.2004
Anmelder ZF FRIEDRICHSHAFEN Aktiengesellschaft		

Bescheid gemäß Artikel 96(2) EPÜ

Die Prüfung der obengenannten Anmeldung hat ergeben, daß sie den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens aus den beigefügten Gründen nicht genügt. Werden die genannten Mängel nicht behoben, so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Sie werden aufgefordert, innerhalb einer Frist

von 4 Monaten

gerechnet von der Zustellung dieses Bescheides, Ihre Stellungnahme einzureichen und die angeführten Mängel, soweit diese beherrschbar sind, zu beseitigen. Die Frist berechnet sich nach den Bestimmungen der Regeln 78(2), 83(2) und (4) EPÜ.

Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen und den Zeichnungen sind gegebenenfalls innerhalb der genannten Frist in einem Exemplar auf gesonderten Blättern (Regel 96(1) EPÜ) einzureichen.

Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96(3) EPÜ).



VAN PROOIJEN T
Beauftragter Prüfer
für die Prüfungsabteilung

Anlagen: 7 Seiten/Gründe (Form 2906)
Kopie der Schrift EP-A-0567048

Einschreiben
EPA Form 2001 07.02.03 x

06/23/2004 15:01 FAX 603 624 9229
23/06/2004 10:22 +49-7541-777518

DAVIS & BUJOLD, PLLC
ZFF TS

5. 004



Beschluß/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 08.03.2004	Blatt Sheet Feuille 1	Anmelde-Nr. Application No.: 00 985 073.6 Demande n°:

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

Beschreibung, Seiten

1, 5-7 veröffentlichte Fassung
2, 3, 4 eingegangen am 05.07.2003 mit Schreiben vom 04.07.2003

Ansprüche, Nr.

1-10 eingegangen am 05.07.2003 mit Schreiben vom 04.07.2003

Zeichnungen, Blätter

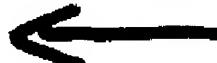
1/1 veröffentlichte Fassung

Bemerkungen

"veröffentlichte Fassung" wie veröffentlicht in WO-A-01/38759

Das folgende Dokument wurde dem Prüfer bekannt gemacht und wird gemäß den Richtlinien C-VI, 8.9 in die Prozedur aufgenommen. Es ist dem Bescheid als Anlage beigefügt. Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D3: EP-A-0 567 048



1. D3 offenbart (siehe Figur 12, 13) ein Getriebe zum Anbau an einen Elektromotor wobei das Eingangsräder (3) mit einer drehbaren Eingangswelle (1) verbunden ist, welche zur Aufnahme einer Abtriebswelle des Elektromotors in einen Aufnahmefeld hohl ausgebildet ist, wobei zwischen der Eingangswelle (1) und dem Gehäuse ein Dichtungselement (siehe Figur 12) vorgesehen ist, und das



Beschluß/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 08.03.2004	Blatt Sheet Reuille 2	Anmelde-Nr.: Application No.: 00 985 073 . 6 Demande n°:

Dichtungselement axial außerhalb des Aufnahmebereichs für die Abtriebswelle (17) des Elektromotors in einem axialen Abschnitt der Eingangswelle (1) mit gegenüber dem Aufnahmebereich reduziertem Außendurchmesser angeordnet ist, wobei mindestens ein Lager (links auf der Eingangswelle, in Figur 12) für die Eingangswelle (1) vorhanden ist, dessen Innenring axial außerhalb des Aufnahmebereichs für die Abtriebswelle des Elektromotors auf einem axialen Anschnitt der Eingangswelle (1) mit gegenüber dem Aufnahmebereich reduziertem Aussendurchmesser angeordnet ist.

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs unterscheidet sich von dem obigen dadurch daß das Getriebe mit Planetenrädern versehen ist, wobei das Sonnenrad mit der Eingangswelle verbunden ist, und die Planetenräder in einem den Abtrieb bildenden drehbaren Planetenträger gelagert sind und die in gleichzeitigem Zahneingriff mit dem Sonnenrad und einem in einem Gehäuse festgelegten Hohlrad sind.

Eine solche Ausführung als Planetengetriebe ist jedoch allgemein und zum Beispiel aus der in der Anmeldung zitierten D2 (DE-C-198 08 184) schon bekannt. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieser Ausführungform für das in D3 beschriebene (Planetens-)Getriebe als eine übliche konstruktive Maßnahme ansehen.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehlt daher eine erforderliche Tätigkeit. Der Anspruch ist nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

2. D3 zeigt auch, daß der Lageraussenring des Lagers für die Eingangswelle im Träger (12) angeordnet ist.
Weiter zeigt D3 (Figur 12) daß das Lager für die Eingangswelle (1) radial innerhalb eines Innenrings eines Trägers (12) und axial wenigstens teilweise innerhalb des vom Trägerlager beanspruchten Bauraums angeordnet ist.
Bei einer Ausführung als Planetengetriebe würde dieser Träger den Planetenträger darstellen.

Dem Gegenstand der Ansprüche 2 und 3 fehlt daher eine erforderliche Tätigkeit. Der Anspruch ist nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).



Beschluß/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 08.03.2004	Blatt Sheet Feuille 3	Urheber-Nr.: Application No.: 00 985 073 - 6 Demande n°:

3. Das zusätzliche Merkmal des abhängigen Anspruchs 4 betrifft eine allgemein bekannte Befestigungsweise für einen Lager(aussen)ring, eine fachübliche Maßnahme. Für den Fachmann wäre die Aufnahme dieser Maßnahme in die in D3 beschriebene Konstruktion eine naheliegende, im Rahmen normalen fachlichen Handelns liegende Vorgehensweise. Dem Anspruch 4 fehlt daher eine erfinderische Tätigkeit. Der Anspruch ist nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

4.a. Der Gegenstand des neu eingereichten Anspruchs 5 unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 in der Fassung wie veröffentlicht in WO-A-01/38759, durch das Merkmal das der Durchmesser der dem Dichtungselement zugeordneten funktionsfläche der Sonnenradwelle kleiner ist als der Durchmesser der Bohrung im Aufnahmebereich der Sonnenradwelle.
Bei diesem Merkmal handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde.
Dieser Anspruch 1 wie veröffentlicht in WO-A-01/38759 war nicht gewährbar, Siehe Einwand im vorigen Bescheid vom 7.9.2003, Absatz 1. Der jetzige Anspruch 5 ist daher nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

4.b. Im übrigen ist das zusätzliche Merkmal aus D3 bekannt: D3 offenbart (siehe Figur 12, 13) ein Getriebe zum Anbau an einen Elektromotor wobei das Eingangsrad (3) mit einer drehbaren Eingangswelle (1) verbunden ist, welche zur Aufnahme einer Abtriebswelle des Elektromotors in einen Aufnahmebereich hohl ausgebildet ist, wobei zwischen der Eingangswelle (1) und dem Gehäuse ein Dichtungselement (siehe Figur 12) vorgesehen ist, und das Dichtungselement axial außerhalb des Aufnahmebereichs für die Abtriebswelle (17) des Elektromotors in einem axialen Abschnitt der Eingangswelle (1) mit gegenüber dem Aufnahmebereich reduziertem Außendurchmesser angeordnet ist, wobei der Durchmesser der dem Dichtungselement zugeordneten Funktionsfläche der Eingangswelle kleiner ist als der Durchmesser der Bohrung im Aufnahmebereich der Eingangswelle.

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 5 unterscheidet sich von dem obigen dadurch daß das Getriebe mit Planetenrädern versehen ist, wobei das Sonnenrad mit der Eingangswelle verbunden ist, und die Planetenrädern in einem



Bescheid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 08.03.2004	Blatt Sheet Feuille 4	Anmelde-Nr. Application No.: 00 985 073-6 Demande n°:

den Abtrieb bildenden drehbaren Planetenträger gelagert sind und die in gleichzeitigem Zahneingriff mit dem Sonnenrad und einem in einem Gehäuse festgelegten Hohlrad sind.

Eine solche Ausführung als Planetengetriebe ist jedoch allgemein und zum Beispiel aus der in der Anmeldung zitierten D2 schon bekannt. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieser Ausführungform für das in D3 beschriebene (Planeten-)Getriebe als eine übliche konstruktive Maßnahme ansehen.

Dem Gegenstand des Anspruchs 5 fehlt auch daher eine erfinderische Tätigkeit. Der Anspruch ist nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

5. D3 offenbart (siehe Figur 12, 13) ein Getriebe zum Anbau an einen Elektromotor wobei das Eingangsrad (3) mit einer drehbaren Eingangswelle (1) verbunden ist, welche zur Aufnahme einer Abtriebswelle des Elektromotors in einen Aufnahmebereich hohl ausgebildet ist, wobei zwischen der Eingangswelle (1) und dem Gehäuse ein Dichtungselement (siehe Figur 12) vorgesehen ist, und das Dichtungselement axial außerhalb des Aufnahmebereichs für die Abtriebswelle (17) des Elektromotors in einem axialen Abschnitt der Eingangswelle (1) mit gegenüber dem Aufnahmebereich reduziertem Außendurchmesser angeordnet ist, wobei der Träger (12) zumindest an einer Seite von dem was man als Planetenrad betrachten kann Bohrungen zur Aufnahme eines Lagerbolzens (7) aufweist, und das dieser Bolzen mit einem seiner Stirnflächen am Lagerinnenring des Trägerlagers angrenzt, so daß der Bolzen gegen axiale Verschiebung gesichert ist.

Der Anspruch 6 unterscheidet sich vorgehenden dadurch daß die Konstruktion zum Sicherung des Bolzens beidseitig ausgeführt ist, und dadurch daß das Getriebe mit Planetenräder versehen ist, wobei das Sonnenrad mit der Eingangswelle verbunden ist, und die Planetenräder in einem den Abtrieb bildenden drehbaren Planetenträger gelagert sind und die in gleichzeitigem Zahneingriff mit dem Sonnenrad und einem in einem Gehäuse festgelegten Hohlrad sind.

Wie schon vermerkt, ist eine Ausführung als Planetengetriebe ist allgemein und zum Beispiel aus der in der Anmeldung zitierten D2 schon bekannt. Der



Beschluß/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date Date 08.03.2004	Blatt Sheet Feuille 5	Anmelde-Nr.: Application No.: 00 985 073 6 Demande n°:

Fachmann würde daher die Aufnahme dieser Ausführungsform für das in D3 beschriebene (Planeten-)Getriebe als eine übliche konstruktive Maßnahme ansehen. Die Bolzensicherung wie sie aus D3 bekannt ist beidseitig Auszuführen ist für den Fachmann eine naheliegende Möglichkeit.

Dem Gegenstand des Anspruchs 6 fehlt daher eine erfinderische Tätigkeit. Der Anspruch ist nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

6. Die neu eingereichten unabhängigen Ansprüchen 1, 5 und 6 entsprechen nicht den Erfordernissen der Einheitlichkeit wie erforderlich nach Artikel 82 und Regel 30 EPÜ.

Der Oberbegriff der drei Ansprüche ist aus D1 (DE-A-196 47 063) bekannt.

Die drei Ansprüche haben als gemeinschaftliches kennzeichnendes Merkmal das Merkmal daß der Planetenträger drehbar ist und den Abtrieb bildet und daß das Hohlrad im Gehäuse festgelegt ist. Dieses Merkmal stellt jedoch lediglich eine Auswahl da, die im Rahmen normalen fachlichen Handelns liegt.

Die weiteren kennzeichnenden Merkmale der jeweiligen Ansprüche 1, 5 und 6 sind verschieden und können als besondere technische Merkmale angesehen werden. Sie stellen, wie im Antwortschreiben schon erwähnt, die Lösung für unterschiedliche Probleme da.

Die einzige gemeinschaftliche Idee in den genannten Merkmalen der Ansprüche 1 und 5 ist die erzielte Wirkungsgradverbesserung und Bauraumverkleinerung, aber diese ist allgemein bekannt, so daß sie keine allgemeine erfinderische Idee darstellt, wie nach Regel 30 EPÜ erforderlich.

Hiermit ist klar daß die besonderen technische Merkmale der verschiedenen Ansprüche 1, 5 und 6 nicht gleich sind. Weiter entsprechen diese Merkmale einander nicht aus folgenden Grund: ein Vergleich der unterliegenden zugehörigen Probleme, alle betrachtet in Hinblick auf Beschreibung und Figuren der Anmeldung, zeigt daß diese Probleme alle verschieden sind und daß die Erfindungen keinen entsprechenden technischen Effekt haben.



Beschleid/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date 08.03.2004	Blatt Sheet 6 Feuille	Anmelde-Nr.; Application No.: 00 985 073, 6 Demande n°:

Deshalb erlauben weder die objektiv festgestellten unterliegenden Probleme, noch die dargestellte Lösungen mittels den (besonderen) technischen Merkmalen die Herstellung einer Beziehung zwischen den genannten Erfindungen.

Daher hängen die genannten Gegenstände der Ansprüche 1-5 und 6 nicht so zusammen, daß sie eine allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Die Anmeldung entspricht daher nicht den Erfordemissen des Artikels 82 und der Regel 30 EPÜ.

7. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 7, 8, 9 und 10 betreffen Maßnahmen, um axiale Verschiebungen ausgleichen zu können. Das Problem axiale Kräfte die auftreten beim Aneinanderreihen mehrerer Bauteilen ausgleichen zu müssen ist dem Fachmann allgemein bekannt. Bei den zusätzlichen Merkmalen der genannten Ansprüche handelt es sich nur um einige von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

Dem Gegenstand dieser Ansprüche 7, 8, 9 und 10 fehlt daher eine erfinderische Tätigkeit. Die Ansprüche sind nicht gewährbar (Artikel 52(1) und 56 EPÜ).

8. Kein Teil der Anmeldung scheint geeignet als Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch.
Sollte der Anmelder dennoch in irgendeiner Einzelheit etwas Patentfähiges sehen, so sollte ein diese Einzelheit berücksichtigender, im Einklang mit Regel 29(1) EPÜ abgefaßter unabhängiger Anspruch eingereicht werden.
Im Antwortschreiben sollte einerseits der Unterschied zwischen dem Gegenstand des neuen Anspruchs und dem Stand der Technik und andererseits die Bedeutung dieses Unterschiedes angegeben werden.
Ein neu einzureichender Satz von "Ansprüchen" sollte den Erfordemissen des Artikel 82 und der Regel 30 (Einheitlichkeit) entsprechen.

9.a. Um die Erfordernisse der Regel 27(1) b) EPÜ zu erfüllen, ist in der Beschreibung das Dokument das den nächstliegenden Stand der Technik darstellt zu nennen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.



Beschluß/Protokoll (Anlage)	Communication/Minutes (Annex)	Notification/Procès-verbal (Annexe)
Datum Date 08.03.2004	Blatt Sheet Feuille 7	Anmelde-Nr.: Application No.: 00 985 073 . 6 Demande n°:

9.b. Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldung nicht in der Weise abgeändert werden darf, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 123(2) EPÜ).

Angaben, die zwar den Gegenstand der Erfindung betreffen (z. B. weitere Einzelheiten bezüglich der Vorteile der Erfindung oder der zu lösenden Aufgabe), aber keine Grundlage in den ursprünglichen Unterlagen haben, können nur im Antwortschreiben erwähnt, aber nicht in die Anmeldung aufgenommen werden (Artikel 123(2) EPÜ und Richtlinien, C-VI, 5.7 ff.).

9.c. Der Anmelder wird gebeten, die Änderungen so durchzuführen, daß nur diejenigen Seiten neu eingereicht werden, die geändert worden sind. Eine unnötige Neufassung der gesamten Beschreibung sollte vermieden werden. Eine geänderte Zusammenfassung ist nicht erforderlich. Auf die Erfordernisse der Regel 36(1) EPÜ wird hingewiesen. Wenn handschriftliche Änderungen eingereicht werden, sollten sie für den Drucker deutlich lesbar sein. Gemäß *Beschluß des Präsidenten des EPA nach Regel 35(2) EPÜ (AbI. EPA 12/2001, 563)* sind die Unterlagen, welche die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, in einem Stück einzureichen.
